



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
DEPARTAMENTO DE ESTADO



20 de octubre de 2022

Adriana T. Amadeo  
2 Valle Escondido  
Guaynabo, PR 00971

**ASUNTO**

**MARCA**

**CLASE**

**NÚMERO DE PRESENTACIÓN**

**FECHA DE PRESENTACIÓN**

**SOLICITANTE**

**Acción Administrativa**

**AVANTI THERAPY CENTER**

**044**

**247661-44-1**

**6 de abril de 2022**

**DOCTORS' CENTER HOSPITAL, INC.**

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

## Renuncia elementos no registrables:

Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo.

Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los servicios en particular. Ver Art. 6 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, In re Gyulay, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987). Además, de la renuncia a las palabras “International Bank”, el solicitante debe renunciar a las siguientes palabras:

El solicitante debe renunciar a “**CENTER**” ya que describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los servicios en particular. La palabra “**CENTER**” se define como “a facility providing a place for a particular activity or service”. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/center>. Por lo tanto describe la ubicación, el edificio y/o la instalación que proporciona un lugar para los servicios del solicitante. Por otro lado, el solicitante debe renunciar a la palabra “**THERAPY**” ya que los servicios del solicitante indican que son terapia del habla “Speech therapy”, entre otros servicios terapéuticos.

A esos efectos, se enmienda esta sección para que lea de la siguiente manera:

Se renuncia a la protección exclusiva sobre las palabras “**THERAPY CENTER**” excepto según se utilizan en la marca de referencia.

## Bienes y Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm’r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm’r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. El Solicitante tiene que especificar lo siguiente:

A qué se refiere con:

Speech therapy; occupational therapy; physical therapy; educational therapy ; psychological therapy; assessments; telehealth; Early Intervention services, namely, speech, occupational, physical and psychological services; Conducting workshops and seminars in professional development.

De la forma en que aparecen descritos los bienes, pueden comprender multiplicidad de otros productos o servicios en varias clases internacionales y por ello, su descripción no es lo suficientemente específica.

Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta para los bienes mencionados anteriormente:

Speech therapy; occupational therapy; physical therapy; educational therapy **services, namely, psychotherapy services for children and adolescents with learning disabilities**; psychological therapy; **Conducting of psychological assessments and examinations**; **Telemedicine and telehealth services**; Early Intervention services, namely, speech **therapy**, occupational **therapy**, physical **therapy** and psychological **therapy services for children, all of the foregoing excluding instruction in the fields of gardening and the horticultural industry in class 45**; ~~Conducting workshops and seminars in professional development [international class 041]~~.

services, namely, psychotherapy services for children and adolescents with learning disabilities

\*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, Última Edición, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>.

Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el oficial examinador o por otras razones. El Solicitante puede enmendar su solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar la identificación de los productos o servicios.

### **Especímenes:**

La Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 establece que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011 (en adelante, el Reglamento) establece que toda solicitud basada en uso y toda declaración de uso deberán incluir un espécimen. Específicamente el inciso (B) de dicha regla establece que para las marcas de

servicio los especímenes tienen que mostrar la marca tal como se utiliza en la venta o publicidad del servicio y el servicio ofrecido debe aparecer descrito en los especímenes. Sin que se entienda como taxativa, los siguientes son ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una marca para identificar las marcas de servicio:

1. Anuncios en periódicos o revistas;
2. Catálogos;
3. Letreros;
4. Menús; o
5. Papeles o documentos timbrados, tarjetas de presentación y facturas, siempre que en alguna parte de dichos documentos se describan los servicios que se ofrecen bajo la marca.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para marcas de servicio:

1. Lanzamiento de publicidad para prensa; o
2. Artículos que resulten del lanzamiento de publicidad para prensa.
3. Recibos de compras

#### **I. URL, fecha de acceso requeridas**

**El espécimen proporcionado con la solicitud de registro no muestra la marca solicitada en uso en el comercio en la clase internacional 044 por lo siguiente. Específicamente, cualquier impresión o captura de pantalla de una página web enviada como muestra debe incluir la URL de la página web y la fecha en la que se accedió o se imprimió en el espécimen en sí, dentro del documento que está el espécimen o en una declaración bajo pena de perjurio en una respuesta presentada posteriormente.**

**En el presente caso el solicitante sometió un espécimen que no evidencia uso en el comercio para una marca de servicios, ya que consiste de una de la página de internet del solicitante que carece de la fecha de acceso o de impresión en él material.**

**Solución: El Solicitante debe presentar un espécimen adecuado que describa los servicios suministrados, a tenor con lo indicado anteriormente, y muestre el dibujo (diseño) original sometido con la solicitud de registro. Un ejemplo de un espécimen podría ser la página de internet del solicitante donde aparezca el URL, la fecha de acceso, describa los servicios de “Speech therapy” y esté la marca que el solicitante intenta registrar.**

En general, si se especifica más de un artículo de bienes o más de un servicio en una clase en una solicitud, generalmente no es necesario someter un espécimen para cada producto o servicio. Pero cuando el ámbito de artículos y/o servicios es amplio o contiene artículos y/o servicios no relacionados, el oficial examinador puede solicitar especímenes adicionales. Véase Regla 25 (B) del Reglamento.

Conforme a lo anterior, favor de proveer un espécimen aceptable para una marca

de servicio.

El Solicitante tendrá que declarar mediante declaración bajo pena de perjurio que el(los) espécimen(es) sustitutos fue(ron) utilizado(s) en el comercio al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud. A su vez, deberá presentar una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento.”

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

***Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> utilizando la transacción respuesta a notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.***

*De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a [jpagan@estado.pr.gov](mailto:jpagan@estado.pr.gov) o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a [marcas@estado.pr.gov](mailto:marcas@estado.pr.gov).*

Cordialmente,



Julio J. Pagán Pérez  
Oficial Examinador  
Registro de Marcas y Nombres Comerciales